

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

[Derwent Week] 1999-10 [Patent No.] JP10341306 A [Patentee] RICO/RICOH KK

[Title] Network facsimile control method involves verifying whether user is authorised person by verifying mail address of user stored in permission magnetic domain name table

[Primary Accession No.] 1999-117085 [Issue Date] 2002.03.05

[Priority]

(Local) 1997.06.06 1997 JP163465

(Lasted) 1997.06.06 1997 JP163465

(Earliest) 1997.06.06 1997 JP163465

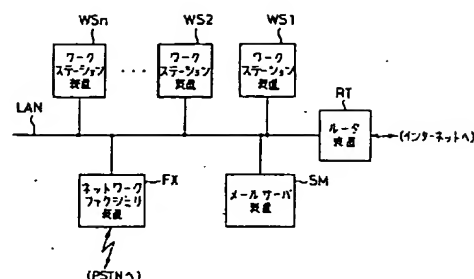
[IPC] H04L-012/28, H04L-012/46, H04N-001/00, H04N-001/21,

[Derwent Classification]

(EPI) W01, W02

[Manual Code]

(Electrical) W01-A06B5, W01-A06G3, W02-J03C7, W02-J03C8



[Abstract]

First Section: NOVELTY - The method involves verifying whether a user who receives the image data through a local area network is an authorised user by verifying the mail address of the user in a permission magnetic domain name table. When the user is detected to be an authorised user, the image data is transmitted to a facsimile (FX) of the designated public network.

USE: None given.

ADVANTAGE: An unauthorised usage by an incorrect user is prevented. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The block diagram shows a network system. (FX) Facsimile.

The paragraph [0001]

“ the present invention relates to a method for controlling a network facsimile apparatus which transmits and receives data on a local area network, transmits and receives facsimile data via a public telephone line based on a facsimile communication procedure. The network facsimile apparatus receives an e-mail via the local area network, stores image data included in the received e-mail, and, after that, transmits the image data to a facsimile apparatus, designated by the e-mail, via the public telephone line.”

The paragraph [0037]

“ And ‘a user name’ and a mail address of a transmitting user (‘user1@***.co.jp’) are set in a ‘From’ field of a header information of the e-mail. ‘A telephone number of a transfer destination’ indicating a telephone number of a facsimile apparatus, to which data is transferred, is set in a ‘subject’ field. ‘A MUA application name’ indicating an application name of MUA (Mail User Agent), which the transmitting user used, are set in a ‘X-mailer’ field.”

The paragraph [0038]

“ Transmitting image data is coded by a base 64 coding method, and then is set in a main context information.”

副本

(18,700円)

特許異議申立書

平成15年12月27日

特許庁長官 殿

1. 特許異議の申立てに係る特許の表示

特許番号 特許第3461750号

請求項の表示 請求項1, 4~9, 13, 16, 17

2. 特許異議申立人

住 所 千葉県柏市根戸470番地25

ウインザーハイム北柏ガーデン902号

氏 名 神田 泰貴



異議2003- 73360 02

3. 申立の理由

(1) 申立理由の要約

特許法第29条第2項

	本 願 発 明	証 拠
請 求 項 1	<p>(A1)複数の発信者情報を記憶する記憶手段と、</p> <p>(B1)この記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに発信者情報として設定する設定手段と、</p> <p>(C1)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する電子メール送信手段と、</p> <p>(D)HTTPの通信手順に基づきデータ入力用のHTML文書を出力し、このHTML文書に入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録する登録手段と</p> <p>(E)を備える通信装置。</p>	<p>甲1. 特開平10-307769号</p> <p>・ 第2, 5, 6頁</p> <p>・ A1, B1, C1, E</p> <p>A1. 複数の発信元アドレスが発信元アドレスフィールドに登録されている点(第6頁右欄)</p> <p>B1. 発信元アドレスフィールドから択一的に指定された発信元アドレスが電子メールに記述される点(第6頁右欄)</p> <p>C1. 発信元アドレスをヘッダに記述した電子メールを送信する点(第5頁左欄)</p> <p>E. ファクシミリ型電子メール装置である点(第2頁右欄)</p> <p>甲2. 特開平10-191010号</p> <p>・ 第5頁</p> <p>・ D</p> <p>D. WWWブラウザを用いて電話帳情報を登録する点(第5頁右欄)</p>
請 求 項 4	<p>前記発信者情報は、電子メールに設定される発信者名である</p> <p>ことを特徴とする請求項1から3記載の通信装置。</p>	<p>甲1. 図3</p> <p>発信元アドレスのアカウントに発信者名が設定されている点(図3)</p>
請 求 項	<p>前記発信者情報は、電子メールに設定されるメールアドレスである</p> <p>ことを特徴とする請求項1から3記載の通信装置。</p>	<p>甲1. 第5, 6頁</p> <p>発信元アドレスが電子メールに記述される点(第5頁左欄, 第6頁右欄)</p>

5	載の通信装置。	
請求項6	前記発信者情報は、メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスである ことを特徴とする請求項1から3記載の通信装置。	甲1. 第6頁 発信元アドレスがエーメールの送信先である点(第6頁右欄)
請求項7	(A2)メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶手段と、 (B2)この記憶手段から任意のメールアドレスを取り出し、電子メールのメールフロムコマンドに設定する設定手段と、 (C2)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する電子メール送信手段と (E)を備える通信装置。	甲1. 第2, 5, 6頁・A2, B2, C2, E A2. エーメール送信先のアドレスとして電子メールに設定される複数の発信元アドレスが発信元アドレス簿に登録されている点(第6頁右欄) B2. 発信元アドレス簿から択一的に指定された発信元アドレスが電子メールに記述される点(第6頁右欄) C2. 発信元アドレスを記述した電子メールを送信する点(第5頁左欄) E. ファクシミリ型電子メール装置である点(第2頁右欄)
請求項8	前記記憶手段は、メールアドレスを複数記憶し、メール送信時に発信者情報としてメールアドレスを可変設定可能とする ことを特徴とする請求項7記載の通信装置。	甲1. 第5, 6頁 複数の発信元アドレスが発信元アドレス簿に登録されている点(第6頁右欄) 発信元アドレス簿から択一的に指定された発信元アドレスが電子メールに記述される点(第6頁右欄)
請求項	前記記憶手段は、発信者名を複数記憶し、メール送信時に発信者情報として設定される発信者名を可変設定	甲1. 第5, 6頁 発信者名をアカウントに含む複数の発信元アドレスが発信元アドレス簿

9	<p>可能とする</p> <p>ことを特徴とする請求項7記載の通信装置。</p>	<p>に登録されている点(第6頁右欄)</p> <p>発信元アドレスから択一的に指定された発信元アドレスが電子メールに記述される点(第6頁右欄)</p>
請求項13	<p>(A1)複数の発信者情報を記憶する記憶手段と、</p> <p>(B1)この記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに設定する設定手段と、</p> <p>(C1)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する電子メール送信手段と、</p> <p>(E)を備える通信装置において、</p> <p>(D)HTTPの通信手順に基づいて登録の要求を受けると、データ入力用のHTML文書を出力し、このHTML文書に入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録することを特徴とする発信者情報の登録方法。</p>	<p>甲1. 第5,6頁・A1,B1,C1,E</p> <p>甲2. 第5頁・D</p>
請求項16	<p>(A3)メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶する記憶手段から任意のメールアドレスを取り出すステップと、</p> <p>(B3)電子メールのメールフロムコマンドに前記メールアドレスを設定する設定ステップと、</p>	<p>甲1. 第5,6頁・A3,B3,C2</p>

	(C2)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する電子メール送信ステップを備える通信方法。	
請求項17	<p>(A4)メール送信時に設定される発信者名を複数記憶する記憶手段から任意の発信者名を取り出すステップと、</p> <p>(B4)取り出した発信者名を電子メールの発信者名として設定する設定ステップと、</p> <p>(C4)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者名を発信者情報の発信者名に設定して送信する電子メール送信ステップとを備える通信方法。</p>	<p>甲1. 第5,6頁・A4, B4, C4</p> <p>A4. 発信者名をアカウントに含む複数の発信元アドレスが発信元アドレステーブルに登録されており、その中から択一的に発信元アドレスを指定する点(第6頁右欄)</p> <p>B4. 指定された発信元アドレスが電子メールに記述される点(第6頁右欄)</p> <p>C4. 発信元アドレスをヘッダに記述した電子メールを送信する点(第5頁左欄)</p>
<p>理由の要点</p> <p>(請求項1) 請求項1の構成A1, B1, C1, Eは甲1に記載されているが、Dについては甲1には記載がないようである。しかしながら、Dに記述されたようなWEB技術を用いてファクシミリ装置内のテーブルに情報を登録することは甲2に記載されている。よって、請求項1は、甲1及び甲2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。</p> <p>(請求項4) 甲1の図3には発信者名を含む発信元アドレスが示されている。よって、請求項4は、甲1及び甲2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。</p> <p>(請求項5) 甲1には請求項5の全構成が記載されている。よって、請求項</p>		

5 は、甲 1 及び甲 2 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 6) 甲 1 に記載されている発信元アドレスはメールアドレスである。よって、請求項 6 は、甲 1 及び甲 2 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 7) 請求項 7 の構成 A2, B2, C2, E は甲 1 に実質的に記載されている。よって、請求項 7 は、甲 1 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 8) 甲 1 には請求項 8 の全構成が記載されている。よって、請求項 8 は、甲 1 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 9) 甲 1 には請求項 9 の全構成が記載されている。よって、請求項 9 は、甲 1 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 13) 請求項 13 の構成 A1, B1, C1, E は甲 1 に記載されているが、D については甲 1 には記載がないようである。しかしながら、D に記述されたような WEB 技術を用いてファクシミリ装置内のテーブルに電子メールアドレスを登録することは甲 2 に記載されている。よって、請求項 13 は、甲 1 及び甲 2 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 16) 請求項 16 の構成 A3, B3, C2 は甲 1 に実質的に記載されている。よって、請求項 16 は、甲 1 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(請求項 17) 請求項 17 の構成 A4, B4, C4 は甲 1 に実質的に記載されている。よって、請求項 17 は、甲 1 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎない。

(2) 手続の経緯

出願日	平成 11 年 3 月 4 日
拒絶理由通知発送	平成 13 年 7 月 17 日
意見書提出	平成 13 年 9 月 3 日

手続補正書提出

平成13年 9月 3日

特許査定

平成15年 7月 8日

登録

平成15年 8月15日

特許掲載公報発行

平成15年10月27日

(3) 申立の根拠

本件特許に係る各請求項に記載の発明は、甲第1号証乃至甲第4号証記載の発明に基づき、いわゆる当業者が容易に発明をすることができたものである為に、特許法第29条第2項の規定に該当します。従って、本件特許に係る特許出願は、同法第113条及び第114条第2項の規定により、取り消されるべきものです。

(4) 具体的理由

① 本件特許発明

本件特許に係る発明（以下、「本件特許発明」ということもある）の請求項1、4～9、13、16、17記載の内容は、特許公報に記載された明細書の特許請求の範囲に記載された通り、以下の構成となっております。

「【請求項1】

(A1)複数の発信者情報を記憶する記憶手段と、

(B1)この記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに発信者情報として設定する設定手段と、

(C1)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する電子メール送信手段と、

(D)HTTPの通信手順に基づきデータ入力用のHTML文書を出力し、このHTML文書に入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録する登録手段と

(E)を備える通信装置。

.....

【請求項4】

前記発信者情報は、電子メールに設定される発信者名であることを特徴とする請求項1から3記載の通信装置。

【請求項5】

前記発信者情報は、電子メールに設定されるメールアドレスであることを特徴とする請求項 1 から 3 記載の通信装置。

【請求項 6】

前記発信者情報は、メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスであることを特徴とする請求項 1 から 3 記載の通信装置。

【請求項 7】

(A2) メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶手段と、

(B2) この記憶手段から任意のメールアドレスを取り出し、電子メールのメールフロムコマンドに設定する設定手段と、

(C2) 読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する電子メール送信手段と

(E) を備える通信装置。

【請求項 8】

前記記憶手段は、メールアドレスを複数記憶し、メール送信時に発信者情報としてメールアドレスを可変設定可能とすることを特徴とする請求項 7 記載の通信装置。

【請求項 9】

前記記憶手段は、発信者名を複数記憶し、メール送信時に発信者情報として設定される発信者名を可変設定可能とすることを特徴とする請求項 7 記載の通信装置。

.....

【請求項 13】

(A1) 複数の発信者情報を記憶する記憶手段と、

(B1) この記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに設定する設定手段と、

(C1) 読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する電子メール送信手段と、

(E)を備える通信装置において、

(D)H T T Pの通信手順に基づいて登録の要求を受けると、データ入力用のH T M L文書を出力し、このH T M L文書に入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録することを特徴とする発信者情報の登録方法。

.....

【請求項 1 6】

(A3)メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶する記憶手段から任意のメールアドレスを取り出すステップと、

(B3)電子メールのメールフロムコマンドに前記メールアドレスを設定する設定ステップと、

(C2)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する電子メール送信ステップを備える通信方法。

【請求項 1 7】

(A4)メール送信時に設定される発信者名を複数記憶する記憶手段から任意の発信者名を取り出すステップと、

(B4)取り出した発信者名を電子メールの発信者名として設定する設定ステップと、

(C4)読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者名を発信者情報の発信者名に設定して送信する電子メール送信ステップとを備える通信方法。」

また、特許権者は、本件特許に係る出願審査過程において平成13年9月3日付で提出した意見書の第4頁第4行～第8行において、請求項1乃至6、13乃至15の効果として、「H T T Pの通信手順に基づきデータ入力用のH T M L文書を出力し、このH T M L文書入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録する…構成により、H T T Pを使って発信者情報を登録することができ、簡易に登録作業を行うことができる」と、主張しています。

また、特許権者は、同意見書同頁第9行～第12行において、請求項7乃至10、16の効果として、「メールフロムコマンドに設定するメールアドレスを可

変設定する…構成により、エラーメールの送信先を指定することができる」と、主張しています。

また、特許権者は、同意見書同頁第13行～第18行において、請求項17の効果として、「ユーザ名のみを可変設定可能とする…構成により、メールアドレスを保持しない操作者が本装置を使って、送信した場合でも、メールアドレスをあえて設定することなく、受信側では、発信者が誰であるかを容易に知ることができる」と、主張しています。

②証拠

・甲第1号証（特開平10-307769号）

甲第1号証の第2頁右欄第22行～第24行には、「本発明は、イメージデータをファクシミリと同様の簡単な操作で送受信できるファクシミリ型電子メール装置に関するものである」と、記載されています。

また、第5頁左欄第12行～第49行には、「図2は、このファクシミリ型電子メール装置によりイメージデータを送信する際のフローを示す。まずステップS1で、原稿をスキャナ部6にセットし、パネル部7から電子メールの宛先(英数字)を入力し、スタートボタンを押す。次にステップS2で、スキャナ部6にセットした原稿がイメージデータとして入力され、…イメージデータがフォーマット変換部5によって、文字コードに変換されるが、これは、MIME(Multi purpose Internet Mail Extensions)と呼ばれるインターネットの電子メールの標準に従う。ステップS4で、外部記憶部4から1ページ毎にデータを読み出してTIFF(Tag Image File Format)のヘッダを付加し、ステップS5でBASE64エンコーディングを行なう。…BASE64エンコーディングされたデータに、宛先、発信元、文字コードへの変換方式等を記述してヘッダを付加して電子メールデータを生成する。この宛先メールアドレス及び発信元メールアドレスは別途用意したキーボードから入力するが、他のPWやWSから通信によって入力すれば入力作業も容易であるし、送信の際の操作性も格段に向上する。…次いで、ステップS7で、1ペー

ジ目の電子メールアドレスがLAN制御部9から電子メールとして送信開始される」と、記載されています。

また、同第5頁右欄第29行～第48行には、「次に、上記ファクシミリ型電子メール装置への宛先メールアドレスと発信元メールアドレスとの登録処理について説明する。宛先メールアドレスと発信元メールアドレスとの入力は、勿論、キーボードから直接入力することが可能であるが、他のPWやWSから電子メール通信によって入力すれば入力作業も容易であるし、送信の際の操作性も格段に向上する。図3は、電子メールにより宛先メールアドレスと発信元アドレスの登録をする際のフォーマット例を示しており、電子メールは、大きくヘッダ31と本文32とから構成される。本文32に示す、@maillistは、続いて記載されているメールアドレスとその短縮ID番号とエラーメールの宛先アドレスとの登録を指示する制御コマンドであり、「yamada@xx.yy.zz」「toyoda@xx.yy.zz」は宛先の電子メールアドレスを、「taroo」「kiyo」はその短縮ID番号を、「aaa@bb.cc.dd」はその電子メールに送信エラーが発生した場合のエラーメールの返送先メールアドレスを、夫々示している」と、記載されています。

また、同第6頁左欄第52行～右欄第1行には、「LAN制御部9が、電子メールの文字コードデータを受信すると、ステップS42で、電子メール本文を解析する。次にステップS43で、本文中に命令を示す記述が存在するか否かを判断する。命令文が存在する場合は、ステップS44で、続く文字列を解析する。次いで、ステップS45で管理者メールアドレスを外部記憶部4に登録し、ステップS46で宛先メールアドレスとその短縮ID番号とエラーメールの宛先アドレスとを対応させて外部記憶部4に登録し」と、記載されています。

また、同第6頁右欄第24行～第59行には、「以上のような手順で登録された電子メールアドレステーブルに基づいてイメージデータを送信する手順を、図5に示すフロー図に従って説明する。まず、ステップS51で、パネル部7の宛

先リストボタンを押し、ステップS 5 2で、ID番号を入力すると、ステップ5 3で、先に登録したメールアドレステーブルからそのID番号に対応する送信先メールアドレスが読み出されてパネル部7に表示される。次いで、ステップS 5 4で、スタートボタンを押すと、スキャナ部6から入力されたイメージデータが、フォーマット変換されてその宛先に送信される(ステップS 5 5～S 5 7)。このフォーマット変換の詳細は既に図2により説明したとおりである。尚、イメージデータを送信する電子メールの発信元メールアドレスとしては、先に登録したメールアドレステーブルのエラーメール返送先のアドレスが記述されるようになっており、メールアドレステーブルにエラーメール返送先が登録されていない場合は、デフォルトとして設定されている管理者メールアドレスが記述される。これにより、エラーメールはいずれかの端末に確実に返送される。更に、送信の際に発信元メールアドレスを入力した場合には、そのアドレスがこれらに優先して記述される。送信に際して発信元アドレスを入力する方法としては、パネル部7の発信元ボタンを押して送信者IDを入力することにより、予め登録してある発信元アドレステーブルをパネル部7に表示して、その中から択一的に指定するようにすると操作性がよい」と、記載されています。

また、同第7頁右欄第13行～16行には、「イメージデータを電子メール送信するに際して、その電子メールにエラーが発生した場合に通知されるエラーメールを、その電子メールの発信端末ではなく、自席で受取ることが可能となる」と、記載されています。

・ 甲第2号証（特開平10-191010号）

甲第2号証の第2頁右欄第21行～第24行には、「本発明はファクシミリ装置に係り、特にローカルエリアネットワーク（LAN）に接続可能であり、かつ、LANに接続された端末からファクシミリ送信可能なファクシミリ装置に関する」と、記載されています。

また、同第4頁右欄第8行～第34行には、「HTTPD制御部13は、LA

Nプロトコル制御部12によるTCP/IPプロトコルのデータストリーム転送機能を用いて、HTTDP (Hyper Text Transfer Protocol Deamon) の機能を実現する。HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) は、HTML (Hyper Text Markup Language) で記述されたファイル (ホームページなど) を転送するプロトコルである。このHTTPプロトコルによって、ワールドワイドウェブ (WWW: World Wide Web) ブラウザのリクエストに答えてHTMLなどのファイルをブラウザに送信するサーバが、HTTDPと呼ばれるものである…電話帳管理部15は、ユーザが登録した頻繁に利用する送信先の名前とファクシミリ電話番号を組にした電話帳情報を保持していて、HTTDP制御部13の要求に応じて電話帳情報をHTML形式に変換し出力する。従って、WWWブラウザが電話帳の送信を要求すると、HTTDP制御部13は、電話帳管理部15によってHTMLで記述された電話帳ファイルを獲得し、それをWWWブラウザに送信する」と、記載されています。

また、同第5頁右欄第37行～第41行には、「本発明の一実施の形態では、電話帳情報はWWWブラウザでは参照されるだけとしたが、技術的にはWWWブラウザ上で電話帳の情報を登録・修正・削除することも可能である」と、記載されています。

・甲第3号証 (特開平10-28217号)

甲第3号証の第2頁左欄第23行～第26行には、「本発明は、電子メール受信機能を有する通信端末装置、たとえばインターネット等のコンピュータ通信網に接続して電子メールの受信が可能なファクシミリ装置等に関する」と、記載されています。

また、同第4頁右欄第10行～第17行には、「利用者 (発信者) テーブルT2は、図4に示すように、本発明の通信端末装置Tのユーザ名、インターネットe-mailアドレス、プロバイダ種別、インターネットにログインするためのユーザID及びパスワードが登録されている。なお、事業所等において、複数の利用者が1

台の通信端末装置を共用する場合には、それぞれの利用者について登録を行っておき、送信時に選択することも可能である」と、記載されています。

また、同第5頁左欄第34行～右欄第14行には、「利用者が送信する原稿を本発明の通信端末装置Tの原稿台（図示せず）にセットし（ステップS1）、操作部5のキー等を操作することにより指示を与えて使用するプロバイダまたは回線をテーブルT3から選択する（ステップS2）。更に、登録されているユーザー名を選択するためのパスコードをユーザ自身が入力してテーブルT2から選択する（ステップS3）。…以上により、選択されたプロバイダまたは回線、ユーザー名、相手先は一旦RAM7に記憶される」と、記載されています。

・ 甲第4号証（特開平10-341306号）

甲第3号証の第2頁右欄第43行～第44行には、「ネットワークファクシミリ装置の制御方法に関する」と、記載されています。

また、同第5頁左欄第50行～右欄第12行には、「電子メールのヘッダ情報の「From」フィールドには、「[ユーザ氏名]」…が配置される。また、本文情報には、送信する画情報をbase64符号化方式で符号化した後の情報がセットされる」と、記載されています。

③ 本件特許発明と各証拠との対比

③-1. 請求項1

・ 構成E（通信装置）

甲第1号証の第2頁右欄第22行～24行（段落【0001】）に記載されているように、甲第1号証はファクシミリ型電子メール装置に関する公開特許公報であり、このファクシミリ型電子メール装置は『通信装置』に含まれます。よって、甲第1号証には、請求項1の構成Eが開示されています。

・ 構成A1（複数の発信者情報を記憶する記憶手段）

甲第1号証の第6頁右欄第36行～第38行（段落【0033】）には、「イメージデータを送信する電子メールの発信元メールアドレスとしては、先に登録したメールアドレステーブルのエラーメール返送先のアドレスが記述される」と記載されていますが、この記述からすると、「エラーメール返送先のアドレス」が「メールアドレステーブル」に登録されていて「電子メールの発信元メールアドレス」として電子メールに記述されることとなります。よって、この「エラーメール返送先のアドレス」が、『発信者情報』に該当することとなります。

また、同頁右欄第45行～第49行（段落【0033】）には、「送信に際して発信元アドレスを入力する方法としては、パネル部7の発信元ボタンを押して送信者IDを入力することにより、予め登録してある発信元アドレステーブルをパネル部7に表示して、その中から択一的に指定するようにする」と記載されていますが、「発信元アドレステーブル」の中から「発信元アドレス」が択一的に選択されるのですから、この「発信元アドレステーブル」に複数の「発信元アドレス」が記憶されていることは、明らかです。

さらに、同頁左欄第49行～右欄第1行（段落【0030】）の記述からすると、「エラーメール返送先のアドレス」は、物理的には、「外部記憶部4」に登録されます。

以上の事を総合すると、この「外部記憶部4」が、『複数の発信者情報を記憶する記憶手段』に相当することとなります。よって、甲第1号証には、請求項1の構成A1が開示されています。

・構成B1（この記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに発信者情報として設定する設定手段）

甲第1号証の第6頁右欄第45行～第49行（段落【0033】）の記述からすると、「パネル部7」に表示された「発信元アドレステーブル」の中から任意の「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が択一的に指定されることが、示唆されています。また、同頁右欄第36行～第38行（段落【0033】）の記述からすると、このように指定された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が「メールアドレステーブル（外部記憶部4）」から読

み出されて電子メールに記述されることとなります。つまり、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から任意の「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が取り出されて、電子メールに設定されるのです。このことは、『記憶手段から任意の発信者情報を取り出し、電子メールに発信者情報として設定する』ことに、他なりません。よって、甲第１号証には、請求項１の構成Ｂ１が記述されています。

・構成Ｃ１（読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する電子メール送信手段）

構成Ｂ１において説明したように、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から読み出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が電子メールに記述されますが、この「電子メール」は、甲第１号証の第５頁右欄第３２行～第３６行（段落【００２７】）に記載されたように、「スキャナ部６」で読み取られた「イメージデータを送信する電子メール」です。具体的には、甲第１号証の第５頁左欄第１２行～第４３行（段落【００２１】～【００２３】）に記載されたように、「スキャナ部６」が原稿を読み取ることによって入力された「イメージデータ」を「文字コード」に変換し、「ＴＩＦＦ」のヘッダを付加して「ＢＡＳＥ６４エンコーディングされたデータ」に、「宛先、発信元（発信元アドレス）、文字コードへの変換方式等を記述したヘッダ」を付加することによって生成された「電子メールデータ」です。そして、このような「電子メールデータ」は、同欄第４８行～第４９（段落【００２３】）に記載されたように、「電子メールとして送信」されるのです。つまり、「スキャナ部６」によって読み取られた「イメージデータ」を「電子メール」として送信する際に、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から取り出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」をこの「電子メール」のヘッダに設定して、送信するのです。このことは、『読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者情報を設定して送信する』ことに、他なりません。よって、甲第１号証には、請求項１の構成Ｃ１が記述されています。

・構成 D (H T T P の通信手順に基づきデータ入力用の H T M L 文書を出力し、この H T M L 文書に入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録する登録手段)

甲第 1 号証の第 5 頁右欄第 3 0 行～第 4 8 行及び第 6 頁左欄第 4 2 行～右欄第 1 行 (段落【0 0 3 0】) の記述からすると、メールアドレステーブル (外部記憶部 4) への「エラーメールの宛先アドレス (送信元アドレス)」の登録は、図 3 に示す様式に従って登録対象の「エラーメールの宛先アドレス (送信元アドレス)」が記述された電子メールを、「他の P W や W S 」から「ファクシミリ型電子メール装置」が受信することによって、行われます。但し、甲第 1 号証には、「エラーメールの宛先アドレス (送信元アドレス)」の登録を H T T P に従った H T M L 文書を用いて行うことは記載されていません。

しかしながら、本件特許に係る出願時点において、「通信装置」に対するデータ登録を W E B 技術 (即ち、H T T P リクエストメッセージによって要求された H T M L 文書を通信装置内のサーバが要求元端末上の W W W ブラウザへ送信し、この W W W ブラウザがその H T M L 文書の内容を画面表示するとともに、この H T M L 文書中のフォームタグ等によって表示された情報入力欄に必要情報が入力されると、これら必要情報をパラメータとする H T T P リクエストメッセージを W W W ブラウザがサーバへ送信することによって、サーバがこれら必要情報を獲得するという技術) は、周知慣用された技術に過ぎません。

例えば、甲第 2 号証は、その第 2 頁右欄第 2 1 行～第 2 4 行 (段落【0 0 0 1】) に記述されたように、甲第 1 号証と同じ「ファクシミリ装置」に関するが故に、その記載事項を甲第 1 号証に適用する契機となる事情を有するものですが、その第 4 頁右欄第 8 行～第 3 4 行 (段落【0 0 2 3】～【0 0 2 5】) には、サーバとして機能する「H T T P 制御部 1 3」が、「W W W ブラウザのリクエスト」に応じて、「H T M L で記述されたホームページファイル」、例えば、電話帳管理部 1 5 に保持されている「H T M L で記述された電話帳ファイル」を「W W W ブラウザ」へ送信することが、記載されています。

更に、甲第 2 号証の第 5 頁右欄第 3 7 行～第 4 1 行 (段落【0 0 4 2】) には、

「WWWブラウザ上で電話帳の情報を登録・修正・削除することも可能である」と、記載されています。このことは、本件特許に係る出願時点における通信分野におけるいわゆる当業者の知識に基づけば、「WWWブラウザのリクエスト」に答えて「HTTP制御部13」が「電話帳の情報を登録・修正・削除」するためのHTML文書を「WWWブラウザ」に送信し、このHTML文書を読み込んだ「WWWブラウザ」上で設定された「登録・修正・削除」の内容が、「WWWブラウザ」から「HTTP制御部13」へ送信され、その「登録・修正・削除」の内容に従って「電話帳ファイル」を「登録・修正・削除」することであると、容易に理解することができます。そして、本件特許に係る出願時点における通信分野におけるいわゆる当業者にとって、電子メールを用いた情報の授受とWEB技術を用いた情報の授受との差異は、極めて容易に両者を互換できる程度の差に過ぎず、その相異自体は何ら新規性をもたらすものではありません。

従って、請求項1の構成Dは、甲第1号証における「メールアドレステーブル」への「エラーメールの宛先アドレス（送信元アドレス）」の登録のために用いられる電子メールを、単に、甲第2号証に記載されたように周知慣用されたWEB技術に置換することによって、容易に得られる構成に過ぎません。

・作用効果

上述したように、特許権者は、平成13年9月3日付で提出した意見書の第4頁第4行～第8行において、請求項1の効果として「HTTPの通信手順に基づきデータ入力用のHTML文書を出力し、このHTML文書入力された情報に基づき発信者情報を前記記憶手段に登録する…構成により、HTTPを使って発信者情報を登録することができ、簡易に登録作業を行うことができる」と、主張しています。しかしながら、本件特許に係る出願時点において、WEB技術自体は周知慣用の技術であり、HTTPに従ったHTML文書を用いると情報の登録が簡易になるという効果は、WEB技術が一般に有している効果そのものに過ぎません。よって、特許権者が主張している効果は、周知慣用のWEB技術によって当然に得られると予想できる効果の範囲を超えるものではありませんので、請求項1のいわゆる進歩性の有無を認定するに当たっては、何らの影響を及ぼすもの

ではありません。

・ 結 語

以上に説明したことから明らかなように、本件特許の請求項１は、甲第１号証に記載のファクシミリ型電子メール装置における「メールアドレステーブル」への「エラーメールの宛先アドレス（送信元アドレス）」の登録のために、甲第２号証に記載されたような周知慣用のWEB技術を単に適用したものに過ぎません。また、それによる効果も、甲第１号証及び周知慣用のWEB技術から通常予測できる範囲を超えるものではありません。

従って、請求項１は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第２９条第２項の規定に該当します。

③－２．請求項４

（前記発信者情報は、電子メールに設定される発信者名である）

上述したように、甲第１号証の第５頁左欄第１２行～第４９行（段落【００２１】～【００２５】）の記述によると、電子メールのヘッダに「宛先」として設定される情報は「発信元メールアドレス」であり、同様に、甲第１号証の第６頁右欄第２４行～４９行（段落【００３３】）の記述によると、「電子メールの発信元メールアドレス」として「エラーメール返送先のアドレス」が記述されることになります。ただし、甲第１号証には、『発信者名』が電子メールに記述されとは、明記されていないようです。

しかしながら、『発信者名』と規定した場合に、それが“発信者の氏及び名からなる戸籍上の本名”のみを指すのか、“芸名・雅号・ペンネーム・通称等の変名”を含むのか、いわゆる“ハンドル名”を含むのか、さらに“コード名”まで含むのかは、全く明らかになっておりません。また、そもそも、元来個人識別情報である『発信者情報』を『発信者名』に限定することによって何らかの技術的效果が生じる訳ではありませんし、各人によってその概念の範囲が変動する概念

による限定は、技術的事項による限定とは言えません。

一方、電子メールアドレスのメールアカウントの部分は、各ISP (Internet Service Provider) により、他のユーザのものと重複しない限りは各ユーザが自由に設定したものが登録されるようになっております。よって、このアカウントの部分に各ユーザの本名を設定することも可能ですし、変名を設定することも可能ですし、ハンドル名を設定することも可能です (例えば、甲第1号証の図3に記載された電子メールアドレス中では、“yamada”、“toyoda”、“tanaka”、“yosida”といった個人名がアカウントに設定されています)。逆に、アカウントに設定されたコード名を自己のハンドル名として用いることも、通常に行われています。このように、電子メールが一般化した本件特許に係る出願時点において、電子メールアドレスは、ネットワーク上の個人名として通用しております。

従って、甲第1号証に記載された「電子メールの発信元メールアドレス」又は「エラーメール返送先のアドレス」は、言い方を変えれば、『発信者名』に相当します。

さらに、甲第3号証は、その第2頁左欄第23行～第26行 (段落【0001】) の記述から明らかなように「電子メール受信が可能なファクシミリ装置」に関するが故に甲第1号証に適用する契機となる事情を有する公開特許公報ですが、その第4頁右欄第10行～第17行 (段落【0030】) には、「利用者 (発信者) テーブルT2」に利用者の「ユーザー名」が登録されている事が記載され、同第5頁左欄第33行～右欄第14行 (段落【0039】) には、送信時に当該「ユーザー名」が読み出される事が記載されています。また、甲第4号証は、その第2頁右欄第43行～第44行 (段落【0001】) の記述から明らかなように「ネットワークファクシミリ装置の制御方法」に関するが故に甲第1号証に適用する契機となる事情を有する公開特許公報ですが、その第5頁左欄第50行～右欄第12行 (段落【0037】) には、「画情報」を送信するための電子メールのヘッダの「From」フィールドに、「ユーザー名」及び「送信元ユーザのメールアドレス」が配置されることが記載されています。

従って、少なくとも、通信技術分野におけるいわゆる当業者であれば、甲第1号証の「メールアドレステーブル」に甲第2号証の「利用者 (発信者) テーブル

T2」を適用することによって「ユーザー名」を追加登録するとともに、甲第3号証の電子メールのヘッダを適用することによって甲第1号証の「電子メール」に「ユーザ名」を追記することが、容易になしえたと言えます。

以上により、請求項4は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第1号証及び甲第2号証の記載に基づいて、もしくは、甲第1号証乃至甲第4号証の記載に基づいて、容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第29条第2項の規定に該当します。

③-3. 請求項5

(前記発信者情報は、電子メールに設定されるメールアドレスである)

上述したように、甲第1号証の第5頁左欄第12行～第49行（段落【0021】～【0023】）の記述によると、電子メールのヘッダに「発信元」として設定される情報は「発信元メールアドレス」であり、同様に、甲第1号証の第6頁右欄第24行～49行（段落【0033】）の記述によると、「電子メールの発信元メールアドレス」として「エラーメール返送先のアドレス」が記述されることになります。

よって、請求項5は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第1号証及び甲第2号証の記載に基づいて、容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第29条第2項の規定に該当します。

③-4. 請求項6

(前記発信者情報は、メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスである)

甲第1号証の第6頁右欄第24行～49行（段落【0033】）には、「エラーメール返送先のアドレス」が電子メールに記述されると記載されていますが、第5頁左欄第12行～第49行（段落【0021】～【0033】）の記述とは異なり、この「エラーメール返送先のアドレス」が電子メールのどの部分に記述されるのかについては、明記されてはおりません。

しかしながら、本件特許公報の第5頁第10欄第21行～第25行において特

許権者自身によって自認されているように、「メールフロムコマンドはサーバ間でやりとりされているコマンドであり、具体的には図 1 1 に示すようにサーバ間の情報のやり取りの中（図 1 1 では 4 行目）に出てくるものであり、通常はエラーメールを返信するときに使用される」ものです。従って、「エラーメールの送信先のアドレス」として用いられるメールアドレスであれば、当然に、メールフロムコマンドに設定されていることになります。よって、甲第 1 号証には、請求項 6 の構成が実質的に記載されています。

よって、請求項 6 は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第 1 号証及び甲第 2 号証の記載に基づいて、容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第 2 9 条第 2 項の規定に該当します。

③－５．請求項 7

・構成 E（通信装置）

甲第 1 号証の第 2 頁右欄第 2 2 行～2 4 行（段落【0 0 0 1】）に記載されているように、甲第 1 号証はファクシミリ型電子メール装置に関する公開特許公報であり、このファクシミリ型電子メール装置は『通信装置』に含まれます。よって、甲第 1 号証には、請求項 7 の構成 E が開示されています。

・構成 A 2（メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶手段）

甲第 1 号証の第 6 頁右欄第 3 6 行～第 3 8 行（段落【0 0 3 3】）には、「イメージデータを送信する電子メールの発信元メールアドレスとしては、先に登録したメールアドレステーブルのエラーメール返送先のアドレスが記述される」と記載されています。但し、電子メールのどの箇所に「エラーメール返送先のアドレス」が記述されるかについて、甲第 1 号証第 6 頁右欄第 2 4 行～第 4 9 行（段落【0 0 3 3】）には、必ずしも明記されておりません。

しかしながら、本件特許公報の第 5 頁第 1 0 欄第 2 1 行～第 2 5 行において特許権者自身によって自認されているように、「メールフロムコマンドはサーバ間でやりとりされているコマンドであり、具体的には図 1 1 に示すようにサーバ間

の情報のやり取りの中（図 1 1 では 4 行目）に出てくるものであり、通常はエラーメールを返信するときに使用される」ものです。従って、「エラーメールの送信先のアドレス」として用いられるメールアドレスであれば、当然に、メールフロムコマンドに設定されていることになります。よって、この「エラーメール返送先のアドレス」が、『メールフロムコマンドに設定されるメールアドレス』に該当することになります。

また、同頁右欄第 4 5 行～第 4 9 行（段落【0 0 3 3】）には、「送信に際して発信元アドレスを入力する方法としては、パネル部 7 の発信元ボタンを押して送信者 ID を入力することにより、予め登録してある発信元アドレステーブルをパネル部 7 に表示して、その中から択一的に指定するようにする」と記載されていますが、「発信元アドレステーブル」の中から「発信元アドレス」が択一的に選択されるのですから、この「発信元アドレステーブル」に複数の「発信元アドレス（即ち、エラーメールの返送先アドレス）」が記憶されていることは、明らかです。

さらに、同頁左欄第 4 9 行～右欄第 1 行（段落【0 0 3 0】）の記述からすると、「エラーメール返送先のアドレス」は、物理的には、「外部記憶部 4」に登録されます。

以上の事を総合すると、この「外部記憶部 4」が、『メールフロムコマンドに設定されるメールアドレスを複数記憶する記憶手段』に相当することになります。よって、甲第 1 号証には、請求項 7 の構成 A 2 が実質的に開示されています。

・構成 B 2（この記憶手段から任意のメールアドレスを取り出し、電子メールのメールフロムコマンドに設定する設定手段）

甲第 1 号証の第 6 頁右欄第 4 5 行～第 4 9 行（段落【0 0 3 3】）の記述からすると、「パネル部 7」に表示された「発信元アドレステーブル」の中から任意の「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が択一的に指定されることが、示唆されています。また、同頁右欄第 3 6 行～第 3 8 行（段落【0 0 3 3】）の記述からすると、このように指定された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が「メールアドレステーブル（外部記憶部 4）」から読

み出されて電子メールに記述されることになります。この「発信元アドレス」は「エラーメールの返送先のアドレス」なので、上述したように、当然に、メールフロムコマンドに設定されていることになります。つまり、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から任意の「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が取り出されて、電子メールのメールフロムコマンドに設定されるのです。このことは、『記憶手段から任意のメールアドレスを取り出し、電子メールのメールフロムコマンドに設定する』ことに、他なりません。よって、甲第１号証には、請求項７の構成Ｂ２が実質的に記述されています。

・構成Ｃ２（読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する電子メール送信手段）

構成Ｂ２において説明したように、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から読み出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が電子メールに記述されますが、この「電子メール」は、甲第１号証の第５頁右欄第３２行～第３６行（段落【００２７】）に記載されたように、「スキャナ部６」で読み取られた「イメージデータを送信する電子メール」です。一方、「発信元アドレス」は「エラーメールの返送先のアドレス」なので、上述したように、当然に、メールフロムコマンドに設定されていることになります。そして、このような「電子メールデータ」は、甲第１号証の第５頁左欄第１２行～第４３行（段落【００２１】～【００２３】）に記述されたように、「電子メールとして送信」されるのです。つまり、「スキャナ部６」によって読み取られた「イメージデータ」を「電子メール」として送信する際に、「メールアドレステーブル（外部記憶部４）」から取り出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」をメールフロムコマンドに設定して、送信するのです。このことは、『読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記メールアドレスをメールフロムコマンドに設定して送信する』ことに、他なりません。よって、甲第１号証には、請求項７の構成Ｃ２が実質的に記述されています。

・作用効果

上述したように、特許権者は、平成13年9月3日付で提出した意見書の第4頁第9行～第12行において、請求項7の効果として「メールFROMコマンドに設定するメールアドレスを可変設定する…構成により、エラーメールの送信先を指定することができる」と、主張しています。しかしながら、上述したように、甲第1号証記載のファクシミリ型電子メール装置においても、パネル部7に表示された中から択一的に「送信元アドレス（即ち、目エラーメール返送先のアドレス）」選択して設定することができるので、エラーメールの送信先を指定することができます。このことは、甲第1号証の第7頁右欄第13行～第16行に、「イメージデータを電子メール送信するに際して、その電子メールにエラーが発生した場合に通知されるエラーメールを、その電子メールの発信端末ではなく、自席で受取ることが可能となる」と、本件発明と全く同じ効果が記述されていることから明らかです。よって、特許権者が主張している効果は、甲第1号証に既に開示されたものであるので、請求項7のいわゆる進歩性の有無を認定するに当たっては、何らの影響を及ぼすものではありません。

・結語

以上に説明したことから明らかなように、本件特許の請求項7は、甲第1号証に実質的に記載されている事項そのものか、若しくは、本件出願前に、甲第1号証に記載された事項に基づいて通信技術に携わるいわゆる当業者が容易に発明することができたものに過ぎませんので、特許法第29条第2項の規定に該当します。

③－6．請求項8

（前記憶手段は、メールアドレスを複数記憶し、メール送信時に発信者情報としてメールアドレスを可変設定可能とする）

上述したように、甲第1号証の第5頁左欄第43行～第47行（段落【0023】）、第6頁右欄第36行～第38行及び第45行～第49行（【003

3】)の記載からすると、「発信元アドレステーブル」に複数の「発信元アドレス(即ち、エラーメールの返送先アドレス)」が記憶され、「パネル部7」に表示された「発信元アドレステーブル」の中から任意の「発信元アドレス(エラーメール返送先のアドレス)」が択一的に指定され、電子メールのヘッダに記述されます。このことは、『記憶手段は、メールアドレスを複数記憶し、メール送信時に発信者情報としてメールアドレスを可変設定』することに、他なりません。

よって、請求項8は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第1号証の記載に基づいて、容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第29条第2項の規定に該当します。

③-7. 請求項9

(前記記憶手段は、発信者名を複数記憶し、メール送信時に発信者情報として設定される発信者名を可変設定可能とする)

上述したように、甲第1号証に記載された「電子メールの発信元メールアドレス」又は「エラーメール返送先のアドレス」は、言い方を変えれば、『発信者名』に相当します。

さらに、甲第3号証の第4頁右欄第10行～第17行(段落【0030】)には、「利用者(発信者)テーブルT2」に利用者の「ユーザー名」が登録されていると記載され、同第5頁左欄第33行～右欄第14行(段落【0039】)には、送信時に当該「ユーザー名」が読み出される事が記載されています。また、甲第4号証の第5頁左欄第50行～右欄第12行(段落【0037】)には、「画情報」を送信するための電子メールのヘッダの「From」フィールドに、「ユーザ名」及び「送信元ユーザのメールアドレス」が配置されることが記載されています。従って、少なくとも、通信技術分野におけるいわゆる当業者であれば、甲第1号証の「メールアドレステーブル」に甲第2号証の「利用者(発信者)テーブルT2」を適用することによって「ユーザー名」を追加登録するとともに、甲第3号証の電子メールのヘッダを適用することによって甲第1号証の「電子メール」に「ユーザ名」を追記することが、容易になしえたと言えます。

以上により、請求項 9 は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第 1 号証の記載に基づいて、もしくは、甲第 1 号証、甲第 3 号証及び甲第 4 号証の記載に基づいて、容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第 29 条第 2 項の規定に該当します。

③－ 8. 請求項 13

請求項 13 は、請求項 1 を方法発明として書き換えたものです。

従って、請求項 1 について上述したのと同じ理由に因り、請求項 13 は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第 1 号証及び甲第 2 号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第 29 条第 2 項の規定に該当します。

③－ 9. 請求項 16

請求項 16 は、請求項 7 を方法発明として書き換えたものです。

従って、請求項 7 について上述したのと同じ理由に因り、請求項 16 は、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が、甲第 1 号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第 29 条第 2 項の規定に該当します。

③－ 10. 請求項 17

・ 構成 A 4 (メール送信時に設定される発信者名を複数記憶する記憶手段から任意の発信者名を取り出すステップ)

甲第 1 号証の第 6 頁右欄第 36 行～第 38 行（段落【0033】）には、「イメージデータを送信する電子メールの発信元メールアドレスとしては、先に登録したメールアドレステーブルのエラーメール返送先のアドレスが記述される」と記載されていますが、この記述からすると、「エラーメール返送先のアドレス」が「メールアドレステーブル」に登録されていて「電子メールの発信元メールアドレス」として電子メールに記述されることになります。但し、この「発信元メールアドレス」が『発信者名』であるとは、甲第 1 号証には明記されていません。

しかしながら、『発信者名』と規定した場合に、それが“発信者の氏及び名からなる戸籍上の本名”のみを指すのか、“芸名・雅号・ペンネーム・通称等の変名”を含むのか、いわゆる“ハンドル名”を含むのか、さらに“コード名”まで含むのかは、全く明らかになっておりません。このように、各人によってその概念の範囲が変動する概念による限定は、技術的事項による限定とは言えません。

一方、電子メールアドレスのメールアカウントの部分は、各ISP (Internet Service Provider) により、他のユーザのものと重複しない限りは各ユーザが自由に設定したものが登録されるようになっております。よって、このアカウントの部分に各ユーザの本名を設定することも可能ですし、変名を設定することも可能ですし、ハンドル名を設定することも可能です（例えば、甲第1号証の図3に記載された電子メールアドレス中では、“yamada”、“toyoda”、“tanaka”、“yosida”といった個人名がアカウントに設定されています）。逆に、アカウントに設定されたコード名を自己のハンドル名として用いることも、通常に行われています。このように、電子メールが一般化した本件特許に係る出願時点において、電子メールアドレスは、ネットワーク上の個人名として通用しております。

従って、甲第1号証に記載された「電子メールの発信元メールアドレス」又は「エラーメール返送先のアドレス」は、言い方を変えれば、『発信者名』に相当します。

また、同頁右欄第45行～第49行（段落【0033】）には、「送信に際して発信元アドレスを入力する方法としては、パネル部7の発信元ボタンを押して送信者IDを入力することにより、予め登録してある発信元アドレステーブルをパネル部7に表示して、その中から択一的に指定するようにする」と記載されていますが、「発信元アドレステーブル」の中から「発信元アドレス」が択一的に選択されるのですから、この「発信元アドレステーブル」に複数の「発信元アドレス」が記憶されていることは、明らかなです。

さらに、同頁左欄第49行～右欄第1行（段落【0030】）の記述からすると、「エラーメール返送先のアドレス」は、物理的には、「外部記憶部4」に登録されます。

以上の事を総合すると、この「外部記憶部4」が、『メール送信時に設定され

る発信者名を複数記憶する記憶手段』に相当することになり、その中から択一的に選択された「発信元アドレス」を「電子メール」に記述することが、『メール送信時に設定される発信者名を複数記憶する記憶手段から任意の発信者名を取り出す』ことに相当します。よって、甲第1号証には、請求項17の構成A4が実質的に開示されています。

・構成B4（取り出した発信者名を電子メールの発信者名として設定する設定ステップ）

甲第1号証の第6頁右欄第36行～第38行（段落【0033】）の記述からすると、指定された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が「メールアドレステーブル（外部記憶部4）」から読み出されて電子メールに記述されることとなります。つまり、「メールアドレステーブル（外部記憶部4）」から取り出した「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が電子メールに設定されるのです。上述したように、「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」は『発信者名』に相当するのですから、このことは、結局、『取り出した発信者名を電子メールの発信者名として設定』していることに、他なりません。よって、甲第1号証には、請求項17の構成B4が記述されています。

・構成C4（読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者名を発信者情報の発信者名に設定して送信する電子メール送信ステップとを備える通信方法）

構成B4において説明したように、「メールアドレステーブル（外部記憶部4）」から読み出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」が電子メールに記述されますが、この「電子メール」は、甲第1号証の第5頁右欄第32行～第36行（段落【0027】）に記載されたように、「スキャナ部6」で読み取られた「イメージデータを送信する電子メール」です。具体的には、甲第1号証の第5頁左欄第12行～第43行（段落【0021】～【0023】）に記載されたように、「スキャナ部6」が原稿を読み取ることによって入

力された「イメージデータ」を「文字コード」に変換し、「T I F F」のヘッダを付加して「B A S E 6 4 エンコーディングされたデータ」に、「宛先、発信元（発信元アドレス）、文字コードへの変換方式等を記述したヘッダ」を付加することによって生成された「電子メールデータ」です。そして、このような「電子メールデータ」は、同欄第48行～第49（段落【0023】）に記述されたように、「電子メールとして送信」されるのです。つまり、「スキャナ部6」によって読み取られた「イメージデータ」を「電子メール」として送信する際に、「メールアドレステーブル（外部記憶部4）」から取り出された「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」をこの「電子メール」のヘッダに設定して、送信するのです。上述したように、「発信元アドレス（エラーメール返送先のアドレス）」は『発信者名』に相当するのですから、このことは、結局、『読み取られたイメージデータを電子メールを用いて送信する際に、取り出された前記発信者名を発信者情報の発信者名に設定して送信する』ごとに、他なりません。よって、よって、甲第1号証には、請求項17の構成C4が記述されています。

・作用効果

上述したように、特許権者は、平成13年9月3日付で提出した意見書の第4頁第13行～第18行において、請求項17の効果として、「ユーザ名のみを可変設定可能とする…構成により、メールアドレスを保持しない操作者が本装置を使って、送信した場合でも、メールアドレスをあえて設定することなく、受信側では、発信者が誰であるかを容易に知ることができる」と、主張しています。しかしながら、請求項17の構成から直ちに導ける効果は、「発信者名」を変更できることだけであって、「ユーザ名のみを可変」にしていることは、直ちには導くことができません。即ち、「ユーザ名のみを可変」というには、「ユーザ名」名が設定可能であり、且つ、その「ユーザ名」が他の如何なる情報にも連動していないことが、構成上特定されていなければなりません。特許権者の主張に準じると、電子メールに「ユーザ名」及び「メールアドレス」の双方が設定可能であり、「メールアドレス」の設定に連動しない態様で、「ユーザ名」が任意に設定可能となるように、構成していなければなりません。よって、このように構成さ

れていない請求項17からは、特許権者主張の効果を導くことはできません。

もっとも、電子メールに「ユーザ名」とともに「送信元ユーザのメールアドレス」を設定することは、甲第4号証の第5頁左欄第50行～右欄第12行に記載されているように、従来公知の事項に過ぎません。

よって、特許権者主張の効果は、請求項17から直ちに導き出せる効果ではありませんので、請求項17のいわゆる進歩性の有無を認定するに当たっては、何らの影響を及ぼすものではありません。

・ 結語

以上に説明したことから明らかなように、本件特許の請求項17は、甲第1号証の記載に基づいて、本件特許に係る出願前に、通信技術に従事するいわゆる当業者が容易に発明をすることができたものに過ぎませんので、特許法第29条第2項の規定に該当します。

(5) 結論

以上のように、本件特許に係る各請求項1, 4～9, 13, 16, 17に係る発明は、何れも特許法第29条第2項の規定に該当しますので、本件特許は同法第113条及び同第114条第2項の規定により取り消されるべきものです。

審判官殿にありましては、以上の事をご勘案の上、本件特許を取り消す旨の御決定をされる様、お願い申し上げます。

4. 証拠方法

- | | |
|-----------|-----------------|
| (1) 甲第1号証 | 特開平10-307769号公報 |
| (2) 甲第2号証 | 特開平10-191010号公報 |
| (3) 甲第3号証 | 特開平10-341306号公報 |
| (4) 甲第4号証 | 特開平10-28217号公報 |

5. 添付書類

- | | |
|--------------|------------|
| (1) 特許異議申立書 | 副本2通 |
| (2) 甲第1号証(写) | 正本1通及び副本2通 |
| (3) 甲第2号証(写) | 正本1通及び副本2通 |

(4) 甲第3号証 (写)

正本1通及び副本2通

(5) 甲第4号証 (写)

正本1通及び副本2通